

Procedura di riassegnazione del nome a dominio contestato

donalfonso.it

Procedura di Riassegnazione del nome a dominio contestato

donalfonso.it

\*\*\*\*\*

Decisione del Collegio ai sensi del Documento "Procedura di Riassegnazione nome a dominio contestato – Versione 1.3" e delle Regole di Naming Vers. 3.9

\*\*\*\*\*

**Ricorrente:** Don Alfonso Consulting & Distribution S.r.l. (d'ora innanzi "Ricorrente" o "Don Alfonso"), rappresentata dal Dott. Giuliano De Luca

**Resistente:** Xxyy (d'ora innanzi "Resistente" o "xxyy"), rappresentata dall'Avv. Mario Ianulardo

**Nome a dominio contestato:** donalfonso.it

**Collegio (unipersonale):** Avv. Fabio Pennisi

\*\*\*\*\*

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

in data 14 giugno 2004, la ricorrente presentava all'Ente Conduttore Studio Legale Tonucci (di seguito, per brevità, l' "Ente Conduttore") reclamo introduttivo della procedura di Riassegnazione sul nome a dominio contestato do-nalfonso.it, via posta elettronica e corriere espresso, in conformità con le vigenti Regole di Naming - Versione 3.9 (art. 16) e con il regolamento "Procedura di Riassegnazione del nome a dominio - Versione 1.3" (art. 3) (di seguito, per brevità, "il Regolamento");

Alla medesima data, l'Ente Conduttore verificava che:

- il nome a dominio in contestazione risultava assegnato alla "Xxyy";
- il nome a dominio donalfonso.it - ovvero la corrispondente Uniform Resource Locator (URL) <http://www.donalfonso.it> - era rediretto al sito web [www.xxyy.it](http://www.xxyy.it) ove erano rese informazioni relative all'attività della resistente;
- nel Registro dei Nomi Assegnati, accanto al nome a dominio donalfonso.it, risultava la dicitura Valore contestato / challenged value.

n data 14 giugno 2004, l'Ente Conduttore, verificate le condizioni di procedibilità, provvedeva a comunicare alla resistente l'introduzione della suddetta procedura di riassegnazione nonché il relativo ricorso mediante posta elettronica all'indirizzo del ricorrente presente sul Registro Ufficiale nomi a dominio tenuto dalla Registration Authority;

In data 14 giugno 2004, l'Ente Conduttore, provvedeva altresì ad inviare il ricorso alla resistente, in formato cartaceo completo degli allegati, mediante corriere espresso all'indirizzo comunicato all'atto della registrazione;

Successivamente, la resistente inviava all'Ente Conduttore, al ricorrente nonché in copia alla Registration Authority Italiana e al Presidente della Naming Authority Italiana un messaggio di posta elettronica in cui manifestava la propria disponibilità a trasferire alla ricorrente a titolo gratuito il nome di dominio oggetto della procedura;

In data 7 luglio 2004, la resistente presentava memoria di replica mediante posta elettronica, facsimile e corriere espresso;

In data 14 Luglio 2004, l'Ente Conduttore procedeva alla nomina del Avv. Fabio Pennisi come saggio unico dall'apposita Lista dei Saggi;

In pari data, il Avv. Fabio Pennisi – verificata l'assenza di motivi ostativi alla nomina – accettava l'incarico comunicandolo all'Ente Conduttore; quest'ultimo provvedeva ad informarne le Parti, comunicando altresì che avrebbe reso la decisione entro i termini previsti dall'articolo 15 proc. Tecn. Riass. Vers. 1.3.;

In data 19 luglio 2004, il saggio incaricato della decisione, esaminati le memorie e i documenti presentati dalle parti, rendeva la propria decisione, trasmettendola all'Ente Conduttore Studio Legale Tonucci con la richiesta di effettuare entro i 4 giorni successivi le comunicazioni di rito.

\*\*\*\*\*

Nella memoria di replica, la resistente ha manifestato la preoccupazione che “una pubblicazione che bolla il resistente come cybersquatter comporterebbe un danno di immagine di enorme portata (...)” alla medesima.

Di conseguenza, nella decisione destinata alla pubblicazione sul sito dell'Ente Conduttore, la resistente è indicata genericamente come “XxYy”; a tal proposito, occorre comunque evidenziare che la decisione resa non intende in alcun modo qualificare la resistente come “cybersquatter” limitandosi ad applicare le Regole di Naming applicabili in questa sede.

\*\*\*\*\*

Legittimazione attiva, deduzioni ed allegazioni delle parti

### **Il ricorso introduttivo della Don Alfonso**

La Don Alfonso Consulting & Distribution S.r.l., quale società di capitali costituita in Italia, è pienamente legittimata a richiedere ed ottenere la registrazione di nomi a dominio sotto il ccTLD.it e, dunque, ad esperire la Procedura di Riassegnazione prevista e regolata dalle Regole di Naming nonché dal Regolamento.

La ricorrente, nel ricorso introduttivo della presente procedura di riassegnazione, ha dedotto a fondamento della propria richiesta:

- a. di essere società operante nell'ambito dell'organizzazione di eventi enogastronomici nazionali ed internazionali e di esser stata fondata dai coniugi Alfonso e Livia Iaccarino;
- b. di essere società collegata alla “Don Alfonso 1890 S.n.c.”, operante nel settore della ristorazione ed in particolare titolare del rinomato ristorante “Don Alfonso 1890” di Massa Lubrense (Napoli);
- c. di essere titolare dell'insegna e marchio “Don Alfonso 1890” depositato e/o registrato a livello nazionale, comunitario e negli Stati Uniti d'America;
- d. che tale marchio sarebbe costantemente pubblicizzato in numerosi eventi enogastronomici nazionali ed internazionali;
- e. che l'attività di ristorazione identificata da tale marchio sarebbe celebre come attestato da numerosi articoli pubblicati su quotidiani e riviste a tiratura nazionale (all. da 10 a 15 – fascicolo di parte ricorrente);
- f. che Alfonso Iaccarino, chef e contitolare del suddetto ristorante, avrebbe conseguito importanti riconoscimenti e premi tra cui il Premio Campione d'Italia “Il Cuoco dell'Anno 1999” (all. 16 – fascicolo di parte ricorrente);
- g. che la storia del ristorante sarebbe stata pubblicata nei libri “Alfonso Iaccarino”, edito in cinque lingue (italiano, inglese, francese, tedesco e giapponese), e “Don Alfonso 1890. Una storia che sa di favola” di Maria Natale Orsini (all. 17, 18 – fascicolo di parte ricorrente);
- h. di essere titolare dei nomi di dominio “donalfonso1890.it”, “donalfonso1890.com” e “donalfonso.com” (all. 19, 20, 21 – fascicolo di parte ricorrente);
- i. di aver tentato di registrare vanamente il dominio donalfonso.it, in quanto precedentemente assegnato alla XxYy S.r.l.;
- j. che il dominio de quo sarebbe palesemente confondibile con i marchi registrati dalla ricorrente con diritto di anteriorità rispetto alla registrazione in contestazione, nonché identico con il marchio di fatto “Don Alfonso” attraverso il quale l'attività della ricorrente sarebbe comunemente conosciuta e dotata di notorietà a livello nazionale ed internazionale;
- k. che la registrazione ed uso del dominio contestato costituirebbe mala fede in quanto: 1) gli utenti che, nella convinzione di visitare il sito della ricorrente, digitano la stringa www.donalfonso.it vengono invece reindirizzati sul sito della resistente ove sono pubblicizzati i relativi servizi commerciali, 2) la resistente risulta assegnataria di numerosi domini tra cui zzzzyy.it (ovverosia, il nome di un personaggio famoso in tutto il mondo – n.d.r.) tutti rediretti sul sito della medesima, 3) in considerazione della notorietà del marchio Don Alfonso e della vicinanza geografica della resistente con la sede del ristorante, la XxYy al momento della registrazione teneva a mente il marchio della ricorrente;
- l. che non sussiste alcuna delle condizioni che, ai sensi dell'art. 16.6 lett. b) Regole di Naming legittimerebbero la registrazione della resistente.

Per quanto esposto, la ricorrente ha richiesto la riassegnazione in proprio favore del dominio de quo.

### **La memoria di replica della XxYy S.r.l.**

La resistente, nella propria memoria di replica, ha contestato le deduzioni aversarie ed ha richiesto il rigetto della richiesta di riassegnazione avanzata dalla Don Alfonso, deducendo:

- a. di svolgere attività di Internet Service Provider e di aver sempre aversato, anche nella persona del proprio legale rappresentante, il fenomeno dell'accaparramento di nomi a dominio o cybersquatting;

- b. di esser stata contattata nel corso dell'anno 2003 dal legale rappresentante della ricorrente e dal rispettivo fornitore dei servizi di hosting, ai quali aveva manifestato disponibilità a trasferire il nome di dominio a titolo gratuito;
- c. di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito al fine di perfezionare il concordato trasferimento del dominio;
- d. di aver ribadito tale disponibilità alla ricorrente e al rispettivo rappresentante nella presente procedura in data 14 giugno 2004 non appena ricevuta informazione della contestazione da parte della RA Registration Authority;
- e. di esser stata contattata telefonicamente, in data 23 giugno 2004, dal rappresentante della ricorrente il quale avrebbe proposto una transazione con l'accollo da parte della resistente delle spese relative alla procedura di rassegna nonché quelle relative alla consulenza legale espletate in favore della ricorrente e quelle ulteriori relative alla transazione stessa;
- f. che la dizione "Don Alfonso" sarebbe composta da due parole generiche, usate spesso, in Italia, per identificare un sacerdote della Chiesa Cattolica di nome Alfonso e, in particolare, nel Sud Italia, ai professionisti di tale nome che non possono fregiarsi di titoli scolastici e/o accademici;
- g. che il marchio registrato dalla ricorrente sarebbe abbinato sempre ed in modo inscindibile con il numero "1890", come confermerebbero le registrazioni dei domini donalfonso1890.it e donalfonso1890.com;
- h. che la registrazione del dominio donalfonso.it sarebbe avvenuta solamente un mese dopo il deposito del marchio presso l'U.I.B.M. e 23 giorni dopo il deposito del corrispondente marchio comunitario di cui pertanto la resistente non avrebbe potuto avvedersi;
- i. di fornire alla propria clientela servizi del tutto differenti da quelli della Don Alfonso;
- j. che molti dei documenti depositati dalla Don Alfonso per dimostrare la presunta fama del relativo marchio avrebbero data successiva a quella della registrazione del dominio in contestazione, mentre che quelli avente data precedente non ne dimostrerebbero l'effettiva conoscenza da parte della resistente;
- k. che la strategia di marketing della ricorrente dimostrerebbe un primario interesse per i nomi di dominio con estensione .com in quanto dalla medesima registrati precedentemente al dominio.it di sua titolarità;
- l. che il requisito ex art. 16.6 lett. a) Regole di Naming non sussisterebbe anche in virtù della mancanza di potere distintivo del marchio di fatto "Don Alfonso", richiamando a sostegno la decisione della procedura di rassegna sul dominio "sfide.it" e l'Ordinanza del 29 giugno 2000 del Tribunale di Firenze in merito al nome di dominio "sabeha.it";
- m. che la circostanza del redirect operato sul sito web della resistente non costituirebbe prova della mancanza di diritti sul dominio medesimo, dal momento che donalfonso.it sarebbe stato registrato per realizzare un sito Web dedicato ad un parroco noto come "Don Alfonso" su richiesta di alcuni ragazzi della locale sezione dell'Azione Cattolica;
- n. che il redirect sul sito della resistente sarebbe esclusivamente un'alternativa ad una pagina recante la dicitura "Sito in allestimento";
- o. che successivamente, venuto meno il progetto di cui alla lettera m), la resistente avrebbe ritenuto di utilizzare il dominio in contestazione per offrire un servizio di posta elettronica "annesso ad un servizio di collegamento in modalità dialup ad Internet", al momento in fase di attivazione;
- p. di ritenere comunque integrata la circostanza di cui al punto b) art. 16.6 delle Regole di Naming perché "del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato";
- q. di non ritenere sussistente la mala fede per la circostanza della registrazione a proprio nome di molteplici nomi a dominio per i quali sussisterebbero invece progetti di futura realizzazione;
- r. che la circostanza della vicinanza geografica tra le parti, affermata dalla Don Alfonso a sostegno della verifica della mala fede, sarebbe apodittica ed irrilevante dal momento che la medesima ricorrente affermerebbe di godere di fama internazionale;
- s. che nessuna delle circostanze di cui all'art. 16.7 Regole di Naming risulterebbe provata dalla ricorrente;
- t. di nutrire il fondato dubbio che "l'avvio della procedura di rassegna da parte della ricorrente sia stato promosso in mala fede (reverse domain name hijacking) con lo scopo primario di screditare il resistente".

Per i motivi sopra riassunti, il resistente ha richiesto il rigetto del ricorso avversario.

#### **Sul provvedimento richiesto dal ricorrente**

In base all'art.16.6 delle Regole di Naming, sono sottoposti alla Procedura di rassegna i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

1. il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
2. l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; ed infine che
3. il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono insieme le condizioni A e C di cui sopra, ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.

A parere del collegio unipersonale, il ricorso appare fondato.

#### **Sui requisiti sub lettera a) dell'articolo 16.6 Regole Naming**

Il collegio ritiene meritevoli di accoglimento le deduzioni di parte ricorrente, secondo cui il nome di dominio donalfonso.it sarebbe confondibile con il marchio "Don Alfonso 1890", depositato e/o registrato a livello nazionale, comunitario e statunitense, e comunque identico con il marchio di fatto "Don Alfonso".

Quanto alla confondibilità con i marchi registrati, della cui titolarità la ricorrente ha fornito prova documentale (all. nn.1, 2 e 3 – fascicolo di parte ricorrente), occorre rilevare che parte preminente di detti marchi è costituita appunto dagli elementi verbali "DON ALFONSO", consistendo la parte restante di un corno da caccia al cui interno è riprodotto, in caratteri più piccoli, l'elemento numerico "1890".

Il dominio in contestazione comprende per intero la parte letterale del marchio appena riferito, tale che ne derivi un'evidente somiglianza.

D'altra parte, si ritiene debba essere accolta la tesi della ricorrente secondo cui la stessa sarebbe titolare del marchio di fatto "Don Alfonso".

In relazione a tale marchio di fatto, pur prescindendo dalla valutazione della sua asserita notorietà – ma solamente perché non rilevante

ai fini della dimostrazione del requisito in esame, da diversi articoli di quotidiani nazionali, prodotti in allegato al reclamo introduttivo (all. 10, 11, 12 e 13), si vince che il ristorante è comunemente noto ed indicato come "Don Alfonso" anche in quanto pseudonimo dello chef di detto ristorante, Alfonso Iaccarino.

D'altra parte, le eccezioni sollevate sul punto dalla resistente non appaiono meritevoli di accoglimento.

In particolare, non è condivisibile la tesi che vorrebbe "la giurisprudenza prodiga di decisioni che vanno contro la tesi della ricorrente. L'elenco sarebbe lungo, ma per brevità si ritiene utile citare solo l'Ordinanza del 29 giugno 2000 del Tribunale di Firenze in merito al nome a dominio "sabena.it" (p. 3 memoria di replica – fascicolo di parte resistente).

Senonché, la giurisprudenza (cautelare) richiamata da parte resistente, ovvero il noto "caso Sabena", che ha disconosciuto il potere distintivo del domain name e l'interferenza di tale segno con i tradizionali segni distintivi in virtù di un'asserita funzione del domain name quale solo indirizzo telematico, è del tutto minoritaria se non addirittura isolata (cfr., ex multis, Trib. Napoli, 26/02/2002, Playboy Enterprises Inc. C. Giannattasio e altri in Arch. Civ., 2002, 706, Trib. Bergamo, I<sup>a</sup> sezione civile, Sentenza n. 06342003 del 3 marzo 2003).

Anzi, al riguardo, si sottolinea, come all'esito della fase di merito del medesimo caso richiamato da parte resistente, sia stata riconosciuta piena adesione all'indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, oramai pressoché pacifico, dell'accostamento del nome di dominio ad un segno distintivo sia pure atipico (cfr. Trib. Firenze, 28 maggio 2001, Guida al diritto, 2001, fasc. 37, 39, che ha riformato Trib. Firenze, sez. distaccata Empoli, 23 novembre 2000, Dir. Inf. 2001, 509).

Inoltre, non si ritiene applicabile al caso di specie, il principio affermato in altra procedura di riassegnazione sul nome di dominio sfide.it, per cui l'uso di un "nome comune e la circostanza che sia stato utilizzato come titolo per una trasmissione televisiva non appare elemento tale da conferire alla RAI un diritto di esclusiva, né sotto il profilo del diritto d'autore, né sotto il profilo della tutela del marchio".

Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 16.6 lett. a) Regole di Naming, la Don Alfonso ha dimostrato per tabulas di vantare diritti di marchio sui nomi "Don Alfonso 1890" e "Don Alfonso", derivanti da diversi depositi presso le rispettive autorità competenti nonché dall'uso continuato di tali nomi, e che il dominio in contestazione è identico o comunque tale da indurre in confusione rispetto ai medesimi conformemente alla previsione di cui all'art. 16.6 lett. a).

Viceversa, la eventuale mancanza di potere distintivo di un marchio depositato e/o registrato, laddove provata o comunque effettivamente sussistente, potrebbe rilevare nell'azione di riassegnazione in merito alla dimostrazione da parte del resistente del requisito sub lett. b) art. 16.6 Regole di Naming oppure alla mancata integrazione della mala fede di cui all'art. 16.6 lett. c).

#### Sui requisiti sub lettera c) dell'articolo 16.6 Regole Naming

Come previsto dall'art. 16.6 Regole di Naming, per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome di dominio in contestazione è stato registrato e viene utilizzato in mala fede dal titolare.

Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, l'art. 16.7 individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

- a. Circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
- b. La circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente;
- c. La circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente;
- d. La circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente.

L'elencazione fornita dall'art. 16.7 Regole di Naming non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse.

\*\*\*\*\*

A giudizio del Collegio, deve ritenersi verificato anche il requisito relativo della registrazione ed uso del dominio in mala fede.

La Don Alfonso ha prodotto in allegato al reclamo introduttivo numerosi articoli di quotidiani e periodici nazionali (per esempio, de "La Repubblica", de "Il Corriere della Sera" e di "Panorama"), nonché altri documenti, che attestano la notorietà del ristorante Don Alfonso e dell'omonimo chef a livello nazionale anteriormente alla registrazione de qua.

Risulta, inoltre, provato dalla ricorrente che il suddetto ristorante, contraddistinto sul mercato dai marchi della ricorrente, ha conseguito importanti riconoscimenti, essendo indicato come uno dei migliori ristoranti italiani da prestigiose guide enogastronomiche, quali ad esempio la "Guida Michelin", "Il Gambero Rosso" e la "Ristoranti di Veronelli" (all. nn. 4, 5, 6 fascicolo di parte ricorrente), nonché vincitore di alcuni premi a livello nazionale (all. n. 16 fascicolo di parte ricorrente).

Tali circostanze, considerate unitariamente alla vicinanza geografica tra le parti, inducono il Collegio a ritenere che la resistente non poteva non conoscere il marchio della ricorrente e anzi lo presupponeva al momento della registrazione nonché del successivo utilizzo.

Considerato che, come espressamente riconosciuto da parte resistente, il nome di dominio è stato reindirizzato sul sito della ricorrente, sul quale sono offerti i rispettivi servizi, il collegio ritiene integrata la circostanza di cui all'art. 16.7 lett. d), owerosia che "nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente."

A nulla rileva in proposito che le parti operino in settori merceologici del tutto differenti, ovvero l'una nel settore della ristorazione (la ricorrente), l'altra nella fornitura di servizi telematici (la resistente).

Come rilevato da autorevole ed avveduta dottrina, la tutela del marchio su Internet deve affrancarsi dal principio di specialità tradizionalmente inteso (Spada, in Rivista di Diritto Civile, 2000, n. 6, p.713 ss), giacché il rischio più frequente non è (solo) quello di confondere gli utenti circa la provenienza di un dato prodotto o servizio perché associato ad un certo marchio.

Nel caso di utilizzo di nomi di dominio confondibili con marchi altrui, il rischio è (piuttosto) che soggetti differenti dal titolare dei relativi diritti di esclusiva possano distogliere il consumatore, alla ricerca del prodotto o servizio dal marchio contrassegnato, su una differente risorsa favorendone dunque la visibilità e la pubblicità di quest'ultima a detrimento del titolare del marchio.

In tal senso, è stato giustamente affermato in giurisprudenza che "la privativa per marchio in ambiente telematico non è da commisurarsi ai beni ed ai servizi trattati dal titolare della privativa (principio di specialità in senso tradizionale) (...): la privativa può essere rivendicata contro ogni uso di segni uguali o simili come marchi suscettibile di arrecare un <<indebito vantaggio>> all'utente e/o a terzi ovvero <<un pregiudizio>> a chi ne è intestatario, indipendentemente dai beni o dai servizi offerti dall'utente e/o dai terzi" (cfr. Trib. Genova, 12 ottobre 1999, ABX Sistemi c. Compaq Computer).

Il Collegio ritiene che il requisito in esame risulta altresì integrato dalla circostanza, sia pure non tipizzata dall'art. 16.7 Regole di Naming, della registrazione effettuata dalla resistente di almeno un altro dominio corrispondente ad un nome sul quale la medesima non vanta diritti e/o titoli, peraltro dotato di grande notorietà a livello internazionale (i.e. zzzyyy.it).

Sul punto, non appaiono meritevoli di accoglimento le eccezioni sollevate dalla resistente circa la mancanza di potere distintivo del marchio Don Alfonso ed infine l'asserita circostanza che il dominio sarebbe stato registrato per allestire un sito Web dedicato ad un parroco locale di nome Don Alfonso.

Quanto a tale ultimo elemento fattuale, difetta completamente la prova dell'incarico ricevuto da ragazzi della locale Azione Cattolica di registrare il dominio donalfonso.it; d'altra parte, non si comprendono le ragioni che avrebbero indotto la resistente a reindirizzare il dominio sul proprio sito Web piuttosto che ad allestire una pagina "Under Construction". Tale circostanza sembrerebbe comprovare ulteriormente il tentativo di ottenere maggiore visibilità per il proprio sito Web e la rispettiva attività commerciale.

In relazione alla mancanza di potere distintivo del nome "Don Alfonso", occorre rilevare che, anche aderendo alla tesi della resistente, secondo cui tale nome ed il relativo appellativo sarebbero largamente utilizzati nel Sud Italia, nel caso di specie sembra doversi riconoscere che, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 R.D. 21 giugno 1942, n. 929, il marchio della ricorrente ha comunque acquisito un carattere distintivo a seguito dell'uso che ne è stato fatto estensivamente anche in ambito nazionale.

In considerazione, dunque, di quanto esposto, a parere del Collegio deve ritenersi verificata la sussistenza dell'elemento di cui all'art. 16.6 lett. c).

In ogni caso, occorre riconoscere il tentativo di parte resistente, esperito almeno contestualmente alla promozione della presente azione, di evitare la presente "controversia" mediante l'offerta di trasferimento del dominio a titolo gratuito alla ricorrente.

Viceversa, da tale mancata adesione della ricorrente, evidentemente frutto di una sua scelta discrezionale ed insindacabile da parte del Collegio, non può farsi derivare la mala fede della Don Alfonso ed il tentativo di reverse domain name hijacking pure eccettati dalla Xxyy.

#### **Sui requisiti sub lettera b) dell'articolo 16.6 Regole Naming**

L'art. 16.6 delle Regole di Naming espressamente dispone che "Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni A e C di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente."

Anche in relazione a tale requisito, le Regole di Naming individuano preventivamente delle circostanze che, ove dimostrate dal resistente, ne proverebbero il diritto o il titolo all'uso del dominio contestato. Infatti, la norma sopra richiamata prevede che "in relazione al precedente punto b) del presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che:

1. prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
2. che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure
3. che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato."

Il requisito sub b) individua dunque un onus probandi ad esclusivo carico della parte resistente.

La resistente ha invocato l'applicazione dell'art. 16.6 comma terzo, punto 3) delle vigenti Regole di Naming, ovvero che del nome a dominio contestato sta facendo un legittimo uso non commerciale oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Come visto, l'uso posto in essere dalla resistente del dominio de quo, in quanto reindirizzato sul proprio sito Web, è pacificamente di carattere commerciale, in quanto pubblicitario della relativa attività imprenditoriale.

Per ragioni assorbenti quelle esposte nella parte "Sui requisiti sub lettera c) dell'articolo 16.6 Regole Naming", a giudizio del collegio, non si ritiene che la resistente ha raggiunto la prova invocata.

**P.Q.M.**

il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti allegati dalla ricorrente e dalla resistente,

ACCOGLIE



il reclamo presentato dalla Don Alfonso Consultino & Distribution S.r.l. e dispone la riassegnazione del nome a dominio "donalfonso.it" alla medesima.

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority Italiana per i provvedimenti di cui all'art.16 comma 2 del Regolamento ed ai fini della comunicazione alle parti della data in cui la stessa Registration Authority Italiana procederà al trasferimento in capo alla ricorrente del nome a dominio donalfonso.it.

Roma, 21 luglio 2004

Aw. Fabio Pennisi

Studio Legale Giuliano De Luca